

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

2107

PCT

REC'D 04 MAY 2005

WIPO

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/000272

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
13.01.2005

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
21.01.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C08G18/48, C08G18/66

Anmelder

BASF AKTIENGESELLSCHAFT

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Neugebauer, U

Tel. +49 89 2399-6075



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/000272

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 3-5,7 Nein: Ansprüche 1,2,6,8-11
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1,2,6,8-11
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-11 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1 : DE 196 50 045 A1

D2 : EP 0 839 844 A

D3 : LAU W W Y ET AL: "Photostabilizing effectiveness of new HALS produced by isocyanation of hindered piperidine derivatives" POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, BARKING, GB, Bd. 60, Nr. 2-3, April 1998 (1998-04), Seiten 459-

D4 : KOSA C ET AL: "New combined hindered phenol/hindered amine stabilizers for polymers based on diphenylmethane-4,4'-diisocyanate" POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, BARKING, GB, Bd. 81, Nr. 3, 2003, Seiten 453-461

D5: DE 38 00 294 A1

Neuheit (Art. 33(2) PCT)/Erfinderische Tätigkeit (Art. 33(3) PCT)

Dokument D1 offenbart isocyanatgruppenhaltige Reaktionsprodukte aus (cyclo)aliphatischen Polyisocyanaten und einem amino-funktionellen sterisch gehinderten Amin (TAD = Triacetondiamin), die für Polyurethanlack-Zusammensetzungen eingesetzt werden

(D1: Lackisocyanate mit einem eingebauten HALS-Stabilisator, (cyclo)aliphatische Diisocyanate reagieren mit TAD, Verwendung in PUR-Lacken, Seite 2, Z. 15 - S. 3, Z. 55; Beispiele 1-5 in Tabelle auf S. 4 und Ansprüche 1-5).

Dokument D2 betrifft ebenfalls Lackpolyisocyanate mit einem eingebauten HALS-Stabilisator zur UV-Stabilisierung von 2K-Polyurethan-Lacken, die aus (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten und ethoxylierten bzw. propoxylierten TAD hergestellt werden

(D2: bis- bzw. trihydroxy-funktionelles Tetramethylpiperidin reagiert mit IPDI, TMDI bzw. HDI, Einsatz in PUR-Lackzusammensetzungen, siehe S. 3, Z. 3 - S. 5, Z. 56, Beispiele B1-B6 und Beispiele D1-D6 in Tabelle 3 und Ansprüche 1, 7,8).

Dokumente D3 und D4 betreffen auch photostabilisierende Reaktionsprodukte für Polymere aus hydroxy-bzw. amino-funktionellen sterisch gehinderten Piperidin-Derivaten.

In Dokument D5 werden Urethanderivate von Polyisocyanuraten und sterisch gehinderten Phenolalkoholen hergestellt, diese werden zur Stabilisierung von organischen Polymeren eingesetzt

(D5: IPDI-Trimer reagiert mit Di-t.-butyl-hydroxyphenyl-propanol-1, dieses Reaktionsprodukt wird zur Stabilisierung von Polypropylen eingesetzt, siehe S. 2, Z. 24 - S. 4, Z. 20, Beispiel 1 und Tabelle II).

Damit ist der Gegenstand der Ansprüche 1,2,6 und 8-11 durch D1-D5 vorweggenommen, die Anmeldung erfüllt somit nicht das Erfordernis des Artikels 33(2) PCT.

Die Anmelderin ist somit gehalten, die genannten Ansprüche gegenüber D1-D5 abzugrenzen. Sollte ihr dies gelingen, so wird sie gebeten zu zeigen, dass das zur Herstellung der Neuheit herangezogene Merkmal, das nicht vom Stand der Technik vorweggenommen ist, nicht naheliegend war und in unmittelbaren Zusammenhang mit der zu lösenden Aufgabe stand. Allein in diesem Fall kann ein solches Merkmal zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1-D5 unabhängig voneinander beitragen, entsprechend den Erfordernissen der Artikel 33(2) und 33(3) PCT.

Zu Punkt VIII

Begründete Feststellung hinsichtlich der Klarheit

Anspruch 2 ist aufgrund des Fehlens der Definition des Restes **A** aus der Formel **-C-R1-A** unklar (Art. 6 PCT), diese Definition von **A** findet sich in der Beschreibung (siehe S. 9, Z. 33 - S. 10, Z. 1) und sollte in Anspruch 2 eingefügt werden.

Die Anmelderin sollte im Falle von **Änderungen**

- a) **jede** Änderung deutlich angeben und
- b) für **jede** Änderung darlegen, auf welche Stelle(n) in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderung stützt.